

S. 317 / Nr. 80 Markenschutz (d)

BGE 62 II 317

80. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. September 1936 i. S. Waldeck-Rousseau u. Société d'Exploitation des Produits Botot, J. Brach & Cie, gegen Maeder.

Regeste:

Markenrecht. Mundwassermarke «Eau de Botot».

1. Beschreibung der Zusammensetzung des Markenproduktes in Pharmakopoen u. dergl.; Einfluss auf den Bestand des Markenrechtes. Erw. 2.
2. Umwandlung eines Individualzeichens in ein Freizeichen und Rückbildung zum Individualzeichen; massgebende

Seite: 318

Kriterien. Feststellung der in den beteiligten Verkehrskreisen herrschenden Auffassung. Die Auffassung ausländischer Verkehrskreise. Erw. 3.

Berufung.

Die Nichtberücksichtigung eines an sich tauglichen Beweismittels verstösst im Sinne von Art. 81 OG gegen Bundesrecht. Tatbestandsfeststellung durch das Bundesgericht, Art. 82 Abs. 1 OG. Erw. 3.

Aus dem Tatbestand:

A. Im internationalen Markenregister wurde am 30. März 1908 unter Nr. 6800 die Wortmarke «Botot» für ein Mundwasser eingetragen und am 6. Februar 1928 unter Nr. 55900 erneuert. Am 20. April 1914 gelangte im gleichen Register und für das gleiche Produkt unter Nr. 15733 eine kombinierte Wort- und Bildmarke zur Eintragung, die am 5. März 1934 unter Nr. 85581 erneuert wurde. Die Marke besteht in einer Etikette, die u. a. die Aufschrift «Seule véritable Eau dentrifice de Botot» (das Wort «Botot» stark hervorgehoben) aufweist.

Das Mundwasser ist nach seinem Erfinder, M. J. Botot, Leibarzt König Ludwigs XV., benannt. Es wurde unter dem Namen «Eau de Botot» von seinen Rechtsnachfolgern vertrieben und hat sich unter diesem Namen beim Publikum eingebürgert. Heutige Rechtsnachfolgerin Botot's und Inhaberin der Marken ist die Erstklägerin, Witwe M. Th. Waldeck-Rousseau in Paris, die das Recht, Eau de Botot herzustellen und zu vertreiben, vertraglich der Zweitklägerin, Société d'Exploitation des Produits Botot, J. Brach & Cie, Paris, übertragen hat.

B. Im 19. Jahrhundert fingen auch Apotheker, Drogisten und Parfümeriefabrikanten an, Mundwasser nach der Botot'schen Formel herzustellen, so ein A. Laurent, Fabrikant von Toilettenartikeln in Paris. Laurent verwendete für seine Flaschen Etiketten mit der Aufschrift «Eau dite Botot», wobei «Eau» und «Botot» gegenüber dem kleiner und unauffällig geschriebenen «dite» stark hervortraten.

Am 1. Juli 1883 verkaufte A Laurent sein

Seite: 319

Parfümeriegeschäft mit den zugehörigen Rezepten dem Vater des Beklagten, D. Maeder, in Basel. Seither stellte der Käufer und nach ihm der Beklagte in seinem Geschäfte «Eau de Botot» her und vertrieb es mit der oben beschriebenen, seinerzeit vom Verkäufer A. Laurent verwendeten Etikette.

C. In der Verwendung des Namens Botot und der erwähnten Etikette erblickten die Klägerinnen eine Verletzung ihrer Rechte. Sie stellten durch Klage vom 29. März 1935 beim Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt gegen den Beklagten die Rechtsbegehren:

«1. Es sei dem Beklagten zu verbieten, seine Produkte mit der Bezeichnung «Eau de Botot», «Eau dite de Botot» oder mit einer andern, ähnlichen, den Namen Botot enthaltenden Bezeichnung zu versehen und in Verkehr zu bringen.

2. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die vom Beklagten verwendete Etikette «Eau dite Botot» eine Nachahmung der von den Klägerinnen verwendeten Etiketten darstelle.

3. Es sei dem Beklagten zu verbieten, die sub 2 hievor erwähnte Etikette weiterhin zu verwenden.

4. Es sei die Zerstörung aller beim Beklagten vorhandenen, nachgemachten und die Markenrechte der Klägerinnen verletzenden Etiketten anzuordnen.

5. Es sei der Beklagte zu verurteilen zur Zahlung von 10000 Fr. nebst Zins zu 5% seit Einreichung der Klage.

6. Es sei die Publikation des Urteils auf Kosten des Beklagten anzuordnen.»

Der Beklagte erklärte sich bereit, den Rechtsbegehren 1, 3 und 4 nachzukommen, «ohne jedoch eine Rechtspflicht seinerseits oder einen rechtlichen Anspruch der Klägerinnen anzuerkennen». Im übrigen beantragte er Abweisung der Klage.

D. Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt behaftete in seinem Urteil vom 6. März 1936

den Beklagten

Seite: 320

bei der Erklärung, dass er für seine Erzeugnisse die Bezeichnung Eau de Botot oder ähnliche, den Namen Botot enthaltende Bezeichnungen und ebenso die Etiketten mit der Bezeichnung Eau dite Botot nicht mehr verwenden, ferner, dass er die bei ihm noch vorhandenen, diese Bezeichnung enthaltenden Etiketten zerstören werde. Die weitergehenden Klagebegehren wurden abgewiesen, im wesentlichen gestützt auf ein beim Präsidenten des baselstädtischen Apothekerverbandes, H. Pfau, eingeholtes Gutachten und auf eine Auskunft des schweizerischen Drogistenverbandes vom 5./6. Dezember 1935.

E. Gegen dieses ihnen am 24. März 1936 zugestellte Urteil haben die Klägerinnen am 7. April 1936 die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die Klage sei in vollem Umfange gutzuheissen; eventuell sei die Sache zur Beweisergänzung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

In der Berufungserklärung werden zwei Aktenwidrigkeitsrügen erhoben.

In der heutigen Verhandlung haben die Klagerinnen die schriftlich gestellten Anträge wiederholt, sich jedoch zum Verzicht auf Schadenersatz bereit erklärt, sofern im übrigen die Klage geschützt werde.

Der Beklagte hat Abweisung der Berufung, eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Aktenvervollständigung beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Streitig ist nicht das Recht des Beklagten, Mundwasser nach der in Fachkreisen jedenfalls zur Hauptsache allgemein bekannten und benützten Botot'schen Formel herzustellen. Die Klage richtet sich, unter Berufung auf die beiden internationalen Marken Nr. 55900 und Nr. 85581, lediglich dagegen, dass der Beklagte für sein Mundwasser den Namen Botot und die bisherige Etikette verwende.

2. Die Vorinstanz nimmt mit dem Beklagten an, der

Seite: 321

Name Botot habe bereits lange vor der am 30. März 1908 erfolgten Eintragung im internationalen Markenregister seinen Charakter als Individualzeichen verloren gehabt und sei zur generellen Sachbezeichnung für Mundwasser dieser Art geworden. Sie stützt ihre Auffassung auf die Tatsache, dass die Zusammensetzung des Eau de Botot im wesentlichen seit langer Zeit bekannt gewesen sei. So habe der Rechtsvorgänger des Beklagten, A. Laurent, schon vor dem Jahre 1863 ein solches Mundwasser unter der Bezeichnung Eau dite Botot verkauft, und nach ihm dann die Firma des Beklagten, die diese Bezeichnung (im Jahre 1883) von Laurent übernommen habe. Ferner sei nach dem Gutachten Pfau der Name Botot bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in verschiedene Manuale und Pharmakopoeen aufgenommen worden (Manuale der Apotheke Stooss in Biel, Pharmacopoe Bernensis, Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique von Dorvault, Pharmacopoeae Helveticae Supplementum, Schaffhausen). Die Beschreibung des Mundwassers in den Pharmakopoeen habe jedem Fachmann die Darstellung ermöglicht und damit das Individualzeichen Botot zur generellen Sachbezeichnung gemacht.

Diese Auffassung der Vorinstanz über die Entwicklung eines Individualzeichens zur Sachbezeichnung geht auf ältere markenrechtliche Entscheidungen des Bundesgerichtes zurück, BGE 31 II 521 f. und 33 II 332, die im vorinstanzlichen Urteil nicht ausdrücklich zitiert, deren Formulierungen aber zum Teil wörtlich übernommen sind. Die erstere Entscheidung sprach den Grundsatz aus, dass ein Individualzeichen durch die Aufnahme und Beschreibung des Produktes in einer Pharmakopoe zur generellen Sachbezeichnung werde; in der zweiten wurde ausgeführt, dass die Beziehung eines Warenzeichens zu einem bestimmten Produzenten verschwinde, wenn auch andere Produzenten die gleiche Ware herzustellen in der Lage seien.

Allein abgesehen davon, dass schon die ältere Praxis nicht einheitlich auf diesem Boden stand (vgl. z. B.

Seite: 322

BGE 28 II 559), ist die erwähnte Auffassung auf jeden Fall durch die neuere Rechtsprechung überholt. In keinem der beurteilten neuern Fälle, wo die Zusammensetzung und Herstellungsweise eines Markenproduktes in Fachkreisen bekannt geworden war, sei es durch wissenschaftliche Veröffentlichungen, Pharmakopoeen, oder sonstwie, hat das Bundesgericht daraus für die Marke ohne weiteres den Verlust des Individualzeichencharakters abgeleitet, vielmehr wurden z. B. die Marken «Lysol» und «Bel Paese» trotz jenes Sachverhaltes geschützt («Lysol»: BGE 57 II 605, sowie die nicht publizierte Erwägung 3 des Urteils; «Bel Paese»: BGE 60 II 252 f.). In der Tat fällt eine Marke nicht schon dadurch dem Gemeingebrauch anheim, dass auch noch andere Produzenten die gleiche Waren herzustellen in der Lage sind oder tatsächlich herstellen; sonst könnten konsequenterweise für solche Waren überhaupt keine Marken geführt werden. Massgebend ist

ausschliesslich, ob das bisherige Individualzeichen (in Betracht kommen praktisch kaum andere als Wortmarken) im Verkehr nunmehr als Gattungsbezeichnung gebraucht wird, gleichgültig von welchem Produzenten die Ware stammt.

Damit soll nicht gesagt sein, dass das Offenkundigwerden der Zusammensetzung und der Herstellungsweise eines Markenartikels für den Rechtsbestand der Marke nicht von Bedeutung sein könne. Es ist ohne Zweifel geeignet, die Umwandlung der Marke in eine generelle Sachbezeichnung zu begünstigen. Ebenso kann die Tatsache, dass ein Warenzeichen in Druckwerken oder irgendwelchen andern Veröffentlichungen ohne Hinweis auf seine Markenqualität erwähnt wird, unter Umständen ein Indiz sein für die bereits erfolgte Umwandlung. Das gilt aber, wie das Bundesgericht wiederholt erklärt hat, nicht bei Wörterbüchern und wissenschaftlichen Abhandlungen; denn solchen Veröffentlichungen liegt der Hinweis auf Individualrechte auch da, wo solche bestehen und in Fachkreisen bekannt sind. ihrem Zwecke nach fern (BGE 57 II 608 und dortige

Seite: 323

Verweisungen; 60 II 255). Eher wird in dieser Hinsicht auf Pharmakopoeen abgestellt werden dürfen. Nach der Feststellung der Vorinstanz ist Eau de Botot in verschiedenen ältern Pharmakopoeen aufgeführt. Dabei handelt es sich aber entweder um private Werke oder solche von örtlich beschränkter Bedeutung, über deren Stellungnahme zu Markennamen ausserdem nichts Näheres bekannt ist. In der schweizerischen Pharmakopoe, von der feststeht, dass bei ihrer Redaktion die Aufnahme von Wortmarken grundsätzlich vermieden wurde (BGE 57 II 608), und die wegen ihres offiziellen Charakters für schweizerische Verhältnisse in erster Linie massgebend ist, figuriert hingegen der Name Eau de Botot gerade nicht. Als Ganzes genommen spricht daher die Sachlage bei den Pharmakopoeen nicht nur nicht gegen, sondern sogar für den Fortbestand des Markenrechtes.

Noch weniger ist Eau de Botot dadurch zum Freizeichen geworden, dass Name und Rezept schon verhältnismässig frühe Aufnahme in Apothekermanuale gefunden haben. Das beweist nur, dass den betreffenden Apothekern die Zusammensetzung des Eau de Botot bereits bekannt war, wobei nichts näher lag, als das (freie) Rezept mit dem Namen des Erfinders in den Manualen aufzuzeichnen; deswegen brauchen die Apotheker das so hergestellte Mundwasser keineswegs auch unter diesem Namen verkauft zu haben. Und hätten sie es getan, so bliebe noch immer die Frage offen, ob sie sich dabei nicht bewusst geblieben sind, dass der Name Eau de Botot eigentlich zum Produkt der Rechtsnachfolger Botots gehöre und dass sie ihrerseits mit der Verwendung des Namens einen Missbrauch begehen.

Anders scheint es sich freilich beim Rechtsvorgänger des Beklagten, A. Laurent, zu verhalten, der das Mundwasser schon vor 1863 unter dem Namen Eau de Botot vertrieb und sich auf die Vorstellungen des Rechtsvorgängers der Erstklägerin, V. C. Laurent-Richard, lediglich verpflichtete, nicht mehr die bisherigen Flaschen und Etiketten zu

Seite: 324

verwenden, den Namen an sich aber für das Mundwasser beibehalten konnte und ihn dann mit dem Recepte an den Vater des Beklagten weitergab. Allein wie die Vorinstanz anerkennt, genügte dieser vereinzelte Fall freier Verwendung des Namens Botot nicht, um ihn in eine Sachbezeichnung umzuwandeln.

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hat somit der Beklagte nicht darzutun vermocht, dass der Name Eau de Botot zur Zeit der Eintragung im internationalen Markenregister bereits generelle Sachbezeichnung gewesen ist.

3. Entscheidend ist daher, ob sich dieser Umwandlungsprozess seit der Eintragung vollzogen hat. Dabei darf die Umwandlung nicht leichthin angenommen werden. Schon in den Anfängen des modernen Markenrechtes hat sich die Literatur, gefolgt von der Gerichtspraxis, auf den Standpunkt gestellt, dass ein Verzicht des Markeninhabers auf die Führung der Marke nicht zu vermuten ist und dass ein blosses Tolerieren fremder Eingriffe nicht notwendig einem Verzicht gleichkommt (vgl. z. B. DE MAILLARD DE MARAFY, Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, I S. 9 Nr. 3 und S. 20 ff. Nr. 31 ff.). Selbst bei verhältnismässig langer Untätigkeit des Berechtigten gegenüber Verletzungshandlungen ist nach dieser Auffassung nicht ohne weiteres auf Verzicht und Verfall an die Allgemeinheit zu schliessen. Eine andere Einstellung würde zu Unbilligkeiten führen, indem es, insbesondere bei Weltmarken, naturgemäss ausgeschlossen ist, dass der Inhaber überall und zu gleicher Zeit Nachforschungen anstellen und sich gegen Verletzungen zur Wehr setzen kann. Das wird für ihn umso schwerer sein, je besser die Marke ist und je grösser infolgedessen der Anreiz, sie nachzumachen (DE MAILLARD DE MARAFY a.a.O. spez. I S. 23 Nr. 37; BRUN, Les marques de fabrique et de commerce, droit comparatif et droit international, S. 76 Nr. 57).

Gleiche Tendenzen beherrschen die neuzeitliche Auffassung,

Seite: 325

so geht die ganze neuere bundesgerichtliche Praxis von dem Grundsatz aus, die Umwandlung einer geschützten Marke in ein Freizeichen stelle etwas Aussergewöhnliches dar und trete nur unter ganz besondern Umständen ein, nämlich dann, wenn die Erinnerung an die Zugehörigkeit der Marke zur Ware eines bestimmten Produzenten oder Händlers sämtlichen beteiligten Verkehrskreisen entschwunden sei, sodass sie nicht mehr als Herkunfts-, sondern als Sachbezeichnung genommen werde und sich einer Rückwandlung trotz darauf gerichteten Bemühungen als unzugänglich erweise (BGE 42 II 171; 55 II 347; 57 II 606 f.; 60 II 254). Diese Praxis wird unterstützt durch das auch in internationalen Beziehungen immer mehr zu Tage tretende Bestreben, auf dem Gebiete des Markenrechtes über die Beobachtung von Treu und Glauben zu wachen, ein Bestreben, das ganz speziell in den neuesten Verträgen betreffend die Herkunftsbezeichnungen seinen Ausdruck findet (BGE 55 II 347).

Um die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise in zuverlässiger Weise zu ermitteln, ist regelmässig erforderlich, dass in allen diesen Kreisen gerichtliche Erhebungen angestellt und dabei nach Möglichkeit verschiedene Landesgegenden berücksichtigt werden. Das ist im vorliegenden Falle nicht in hinlänglichem Masse geschehen. Die Vorinstanz hat sich darauf beschränkt, ein Gutachten des Präsidenten des baselstädtischen Apothekerverbandes, Pfau, und einen Bericht des Sekretariates des Schweizerischen Drogistenverbandes einzuholen, die sich über die bei den Apothekern, den Drogisten und beim Publikum herrschenden Auffassungen aussprechen. Grossisten sowie wissenschaftliche Berufsarten, die sich mit Mundwassern zu befassen haben, Chemiker, Ärzte und insbesondere Zahnärzte, sind überhaupt nicht zu Wort gekommen. Ihre Anhörung wäre aber umso notwendiger gewesen, als Apotheker und Drogisten Konkurrenten der Klägerinnen sind und daher leicht geneigt sein werden, sich der Zugehörigkeit der Marke zum Botot'schen Originalprodukt

Seite: 326

nicht mehr zu erinnern (vgl. BGE 55 II 347; 60 II 254). Aus dem gleichen Grunde hätte es sich aufgedrängt, die Auffassung des kaufenden Publikums durch direkte Erhebungen zu ermitteln was wenigstens bei Grossverbrauchern, wie Spitälern, Anstalten u. dergl. unschwer möglich gewesen wäre oder darüber den Bericht eines unbefangenen, im Gegensatz zu Apothekern und Drogisten am Prozessausgang nicht interessierten Experten einzuholen.

Nichtsdestoweniger ist die Feststellung der Vorinstanz, bei Drogisten und Apothekern sowie beim Publikum sei das Bewusstsein der Zugehörigkeit des Namens Botot zu einem bestimmten Produzenten geschwunden, für das Bundesgericht gemäss Art. 81 OG verbindlich, sofern sie nicht mit den Akten im Widerspruch steht oder auf einer Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften beruht. Tatsächlich haftet aber der Feststellung ein solcher Mangel an. Die Klägerinnen haben 27 schriftliche Erklärungen von Apothekern, Drogerien, Parfümerie- und andern Detailgeschäften zu den Akten gegeben, in denen diese Firmen die Markenqualität des Namens Botot anerkennen und sich verpflichten, den Namen für die von ihnen selbst hergestellten Mundwasser nicht, bezw. nicht mehr zu verwenden. Über diese Erklärungen ist die Vorinstanz vollständig hinweggegangen, ohne sie auch nur mit einem Worte zu erwähnen und vor allem, ohne etwa ihre Echtheit in Zweifel zu ziehen, die übrigens der Beklagte seinerseits auch gar nicht bestritten hat. In der Nichtberücksichtigung an sich tauglicher Beweismittel liegt aber nach ständiger Praxis eine Verletzung von Bundesrecht; denn damit wird die betreffende Partei effektiv um ihr Recht zum Beweis (oder Gegenbeweis) gebracht, das ihr als notwendiger Ausfluss des materiellen Anspruches von bundesrechtswegen zustehen muss.

Ob die Feststellung der Vorinstanz auch als aktenwidrig anzusehen wäre, wie die Klägerinnen geltend machen, kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben. Sie ist auf

Seite: 327

jeden Fall unter Verletzung einer bundesrechtlichen Beweisvorschrift zustandegekommen und erweist sich für das Bundesgericht schon aus diesem Grunde als unverbindlich. Dabei kann von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz Umgang genommen werden; das Bundesgericht ist im Sinne von Art. 82 Abs. 1 OG auf Grund der vorhandenen Akten selber in der Lage, den Tatbestand festzustellen.

In den von den Klägerinnen eingelegten Bescheinigungen anerkennen ihre Aussteller unzweideutig, sich bewusst geblieben zu sein, dass der Name Eau de Botot als markenmässiges Attribut zum Produkt der Klägerinnen gehöre und daher von andern Produzenten nicht verwendet werden dürfe. Dabei verteilen sich diese Firmen auf verschiedene Landesgegenden und sowohl auf das deutsche wie französische und .italienische Sprachgebiet; aus Basel, dem Geschäftssitz des Beklagten, liegen allein sechs Erklärungen vor. Auch befinden sich neben kleineren eine Reihe grösserer Geschäfte darunter, so die Drogeries Réunies S. A. und Manuel & Cie in Lausanne, Innovation S. A., Pharmacies Populaires und Tolédo frères S. A., Pharmacie Principale in Genf. Letztere Firma hat ihre Erklärung vor der Cour de Justice Civile de Genève in einem von den heutigen Klägerinnen gegen

sie angestregten Prozess abgegeben und sich für die bisherige, missbräuchliche Verwendung des Namens Botot zur Bezahlung einer Entschädigung von 1000 Fr. verpflichtet. Gegen diese ausdrücklichen Anerkennungen von 27 einzelnen Firmen vermögen die generellen abweichenden Äusserungen des Apotheker-Experten und des Drogistensekretariates nicht aufzukommen. Sie zeigen lediglich, dass der Experte und das Sekretariat entweder über die in ihren Branchen herrschenden Auffassungen nicht genügend orientiert sind oder dass das Standes- bzw. Verbandsinteresse die unbefangene Beurteilung der Verhältnisse beeinträchtigt hat. Die Äusserung des Drogistensekretariates steht ausserdem in offenem Widerspruch zu einem

Seite: 328

Schreiben derselben Stelle vom 28. Juni 1933 an den damaligen Anwalt der Klägerinnen, wo die Markenqualität des Namens Botot unmissverständlich anerkannt und gegen allfälligen Missbrauch durch Verbandsmitglieder Vorkehren seitens des Sekretariates zugesichert worden sind. Hiezu kommt, dass die von den Klägerinnen vorgelegten Bescheinigungen aus verschiedenen Zweigen des Detailhandels stammen, während sich das Gutachten und der Bericht des Drogistensekretariates überhaupt nur auf Apotheken und Drogerien beziehen.

Dass die Klägerinnen nicht von allen Firmen, die bisher eigene Produkte unter der Bezeichnung Eau de Botot verkauft haben, eine Anerkennung ihres Markenrechtes beibringen konnten, verschlägt demgegenüber nichts. Sache des Beklagten wäre es gewesen, den Nachweis dafür zu leisten, dass die vorliegenden Firmen nur einen geringen Bruchteil der Gesamtheit ausmachen und dass die grosse Mehrzahl der übrigen den Namen Botot als generelle Sachbezeichnung gebrauchen. Diesen Nachweis hat er nicht erbracht und hätte ihn offenbar auch nicht erbringen können; denn es ist wenig wahrscheinlich, dass sich die vorliegenden Firmen, zumal die grössern, zur Anerkennung der Marke (und die Tolédo frères S. A. sogar zur Bezahlung einer Entschädigung von 1000 Fr.) bereit gefunden hätten, wenn in andern Kreisen der betreffenden Branche gutgläubigerweise eine gegenteilige Auffassung über die Bedeutung des Namens Botot vertreten würde.

Unstichhaltig ist auch der Hinweis der Vorinstanz auf die Eidg. Arzneitaxe für Lieferungen an die Militärverwaltung. Einmal steht nicht fest, dass dort unter Eau de Botot nicht das Originalprodukt der Klägerinnen verstanden ist. Sodann ergäbe sich daraus nur die Auffassung der Militärverwaltung, der die viel gewichtigere Tatsache gegenübersteht, dass Eau de Botot auch in der letzten Ausgabe der schweizerischen Pharmakopoe noch nicht figuriert.

Wenn auch der Name Botot unverkennbar im Begriffe

Seite: 329

war, sich zur generellen Sachbezeichnung zu entwickeln, so ist demnach diese Entwicklung immerhin nicht zum Abschluss gekommen; ja es müsste, wenn die Umwandlung seinerzeit entgegen dem vorliegenden Beweisergebnis tatsächlich eingetreten wäre, angenommen werden, dass sich der Name dank der Bemühungen der Klägerinnen seither jedenfalls im Detailhandel wieder zum Individualzeichen zurückgebildet hätte. Welche Auffassung bei den Grossisten, bei Ärzten und Zahnärzten herrscht, ist bei dieser Sachlage unerheblich. Für den Bestand der Marke genügt es nach der oben angeführten Rechtsprechung, dass sie auch nur in einem der beteiligten Verkehrskreise noch, bzw. wieder als Individualzeichen angesehen wird (für die Rückbildung eines Freizeichens zum Individualzeichen vgl. FINGER, Das Reichsgesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen, 3. Aufl. S. 115, PINZGER u. HEINEMANN, Das deutsche Warenzeichenrecht, S. 71).

Schliesslich fällt zu Gunsten des streitigen Markenrechtes in Betracht, dass die Bezeichnung Eau de Botot auch in Frankreich und Deutschland weiterhin als Marke geschützt ist. Freilich gilt für die Frage, welche Bedeutung der Bezeichnung im Verkehr beigelegt werde, das Territorialprinzip, d. h. massgebend ist die schweizerische Verkehrsauffassung. Wie das Bundesgericht schon wiederholt ausgesprochen hat, liegt aber auf der Hand, dass bei einem Erzeugnis von Weltruf die Anschauung der interessierten ausländischen Verkehrskreise diejenige des Inlandes beeinflusst (BGE 55 II 347; 57 II 605). Ein derartiger Einfluss aus den beiden der Schweiz benachbarten Ländern Frankreich und Deutschland hat sich daher ohne Zweifel auch im vorliegenden Falle geltend gemacht. Das wird insbesondere für Frankreich als Ursprungsland zutreffen, aus dem das Botot'sche Originalprodukt heute noch eingeführt wird. Andererseits dürfte auch dem Beispiel Deutschlands umso unbedenklicher gefolgt werden, als dort die Eintragung im Jahre 1920 nach einlässlicher Vorprüfung gegen den starken Widerstand des deutschen Apothekervereins

Seite: 330

und des deutschen Drogistenverbandes bewilligt worden ist.

4. Verstösst demnach die Verwendung des Namens Botot für die eigenen Produkte des Beklagten gegen die im internationalen Register unter Nr. 55900 eingetragene Wortmarke, so ist sie ihm gemäss Klagebegehren 1 zu untersagen. Davon wird ohne weiteres auch die Verwendung der bisherigen

Etikette mit der Aufschrift Eau dite Botot betroffen (Klagebegehren 3 und 4), ohne dass zu untersuchen wäre, ob diese Etikette ausserdem die kombinierte Wort- und Bildmarke Nr. 85581 verletzt. Einer besondern Feststellung im Urteilsdispositiv, dass die vom Beklagten bisher verwendete Etikette unzulässig sei (Klagebegehren 2), bedarf es indessen nicht; die Feststellung bildet lediglich das Motiv für das Verbot der weitem Verwendung der Etikette und gegebenenfalls für die Urteilspublikation.

Nun hat allerdings der Beklagte sich schon im kantonalen Verfahren bereit erklärt, den Rechtsbegehren 1, 3 und 4 nachzukommen, «jedoch ohne eine Rechtspflicht seinerseits oder einen Rechtsanspruch der Klägerinnen anzuerkennen». Allein mit einer derart verklausulierten Anerkennung müssen sich die Klägerinnen nicht begnügen. Die Pflicht des Beklagten, die klägerische Marke zu respektieren, ist in Wirklichkeit eine rechtlich gegebene und beruht nicht bloss auf einem freiwilligen Zugeständnis seinerseits, das als solches eventuell später nach den Vorschriften des kantonalen Prozessrechtes wieder anfechtbar wäre; deshalb haben die Klägerinnen einen bundesrechtlichen Anspruch darauf, dass ihre Begehren urteilsmässig im Dispositiv gutgeheissen werden.

Mit Rücksicht auf die langandauernde Verletzung ihrer Rechte durch den Beklagten besteht bei den Klägerinnen auch ein schutzwürdiges Interesse an der Publikation des Urteilsdispositivs in der Schweizerischen Apotheker- und in der Schweizerischen Drogistenzeitung (Klagebegehren 6).

Ebenso wäre der Beklagte grundsätzlich zum Ersatze

Seite: 331

des den Klägerinnen durch die Markenrechtsverletzungen verursachten Schadens verpflichtet (Klagebegehren 5). Die Klägerinnen haben jedoch vor Bundesgericht darauf verzichtet für den nunmehr eingetretenen Fall, dass die Klage im übrigen geschützt werde.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass

- a) dem Beklagten verboten wird, seine Produkte unter der Bezeichnung «Eau de Botot», «Eau dite Botot» oder unter einer andern den Namen Botot enthaltenden Bezeichnung in den Verkehr zu bringen;
- b) die Zerstörung aller beim Beklagten liegenden Etiketten angeordnet wird, die die Aufschrift «Eau de Botot», «Eau dite Botot» oder eine andere den Namen Botot enthaltende Aufschrift tragen;
- c) den Klägerinnen das Recht eingeräumt wird, das Urteilsdispositiv auf Kosten des Beklagten je einmal in der Schweizerischen Apotheker- und in der Schweizerischen Drogistenzeitung zu veröffentlichen